

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESTATIONS DE CONSEILS JURIDIQUES EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET OPERATIONS DE PROTECTION DES DROITS D'INRIA

LOT n°2 : Conseils et gestion du portefeuille de marques, dessins et modèles d'Inria

Marché n°2026-0782

I. PRÉSENTATION DE L'ETABLISSEMENT

Inria est l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et a la responsabilité depuis janvier 2024 de l'Agence de programmes dans le numérique pour renforcer les dynamiques collectives de l'enseignement supérieur et de la recherche. Inria est un établissement public de recherche à caractère scientifique et technologique (EPST) sous la double tutelle des ministères en charge de la Recherche et de l'Industrie.

Inria, créé en 1967, a pour missions de produire une recherche d'excellence dans les champs informatiques et mathématiques des sciences du numérique et de garantir l'impact de cette recherche. Inria couvre l'ensemble du spectre des recherches au cœur de ces domaines d'activités, et intervient sur les questions, en lien avec le numérique, posées par les autres sciences et par les acteurs économiques et sociétaux. La recherche de rang mondial, l'innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent l'ADN d'Inria.

Les 230 équipes-projets d'Inria, rassemblant plus de 3800 scientifiques d'Inria et d'autres organismes partenaires, inventent les technologies numériques de demain, en partenariats étroits avec les acteurs de la recherche publique et privée en France et à l'étranger. Elles publient chaque année environ 4 000 articles scientifiques et sont à l'origine de la création de plus de 200 start-up technologiques.

1. Son organisation

Afin de contribuer à la mise en place de pôles d'excellence, Inria a fait le choix depuis sa création de développer son implantation au niveau national en organisant la recherche au sein de centres de recherche Inria des grandes universités de recherche.

On compte aujourd'hui neuf centres de recherche Inria, composés chacun de 200 à 600 personnes :

- Centre Inria de l'université de Lille
- Centre Inria de Paris
- Centre Inria de Saclay
- Centre Inria de l'Université de Lorraine
- Centre Inria de l'Université de Rennes
- Centre Inria de l'Université de Grenoble Alpes
- Centre Inria de Lyon
- Centre Inria de l'Université de Bordeaux
- Centre Inria de l'Université de Côte d'Azur

2. Sa politique de Propriété Intellectuelle

Inria définit les principes de sa politique de propriété intellectuelle dans une logique d'impact de ses activités sur la société et le monde socio-économique, en cohérence avec sa stratégie globale posée par son Contrat d'objectifs et de performance avec l'État.

Inria utilise à cette fin tous les modèles économiques et outils de protection juridiques à sa disposition pour réaliser ses objectifs stratégiques.

Inria développe et entretient ainsi son portefeuille d'actifs pour :

- Renforcer la souveraineté numérique de la Nation ;
- Protéger le patrimoine scientifique et technologique de la Nation, en particulier sur des sujets stratégiques, en cohérence avec la politique de Protection du Patrimoine Scientifique et Technologique (PPST) ;
- Se donner les moyens de développer des actions de recherche dans ses domaines qui ne puissent pas être entravés ;
- Soutenir la création de startups technologiques ;
- Renforcer la compétitivité par l'innovation du tissu industriel français ;
- Appuyer les politiques publiques ;
- Permettre le développement de communautés de développeurs et d'utilisateurs autour de logiciels open source, lorsque cette modalité a été estimée comme celle qui répond le mieux aux objectifs stratégiques que se fixe Inria.

Inria propose aux grandes entreprises et PME/ETI une offre innovation issue d'une recherche d'excellence et structurée autour de quatre axes :

1. Des dispositifs de collaboration en R&D structurants et adaptés
2. Un soutien au développement technologique, à la diffusion et à la préservation des logiciels
3. Une gamme de formation pour la diffusion des compétences numériques de pointe
4. Un accompagnement dédié à la création de startups deeptech numériques

Cette politique passe par la protection des actifs de propriété intellectuelle (logiciels, brevets, marques, dessins et modèles, noms de domaine...) issus des résultats de la recherche. Une fois protégés, ces actifs constituent un outil au service du transfert dans le sens où ils permettent d'asseoir les actions de transfert technologique soutenues par l'institut.

Les actifs de propriété industrielle ont vocation, selon les cas, à être transférés par voie de concession de licences commerciales, par voie de cession mais également par le biais des opérations de standardisation.

Dans le cas des logiciels et en fonction des situations, ils ont vocation à être transférés par la voie de la concession de licences propriétaires mais également par la diffusion des logiciels sous licence libre.

Sept domaines d'innovation stratégiques jugés à fort potentiel ont été identifiés et les offres de technologies (sur les actifs brevets et/ou logiciels, marques, noms de domaine) y sont pour la plupart rattachées :

- Aéronautique, Spatial et Défense
- Santé, sciences de la vie, biotechnologie
- Agri/Agrotech
- Energie, développement durable
- Mobilité
- Industrie du Futur
- Cloud, réseaux et systèmes distribués

Les thématiques scientifiques Intelligence artificielle, Cybersécurité et Quantique sont des thématiques qui demandent des expertises particulières attendues de la part du cabinet en conseil de propriété intellectuelle. Pour autant, toutes les thématiques du numérique sont concernées par des dépôts de brevet.

Inria est par ailleurs titulaire de portefeuilles de :

- **Noms de domaines**, lui permettant d'assurer la visibilité sur le web d'un certain nombre d'actions menées par l'institut (diffusion de logiciels sous licence libre, projets européens, etc.)
- **Brevets** : lui permettant de protéger les inventions issues de sa recherche.

Inria s'est ainsi doté d'instruments et de procédures permettant de dynamiser son portefeuille de brevets et plus généralement la totalité de son patrimoine immatériel.

Le portefeuille de brevets d'Inria est géré par le service des Actifs Immatériels et politique PI (SAIPPI) au sein de la Direction Générale Déléguée à l'Innovation (DGD-I).

II. PRESTATIONS ATTENDUES

1. Compétences du titulaire

Le titulaire doit justifier d'une véritable spécialité et expertise en droit des marques, des dessins et modèles.

La confidentialité et la discrétion du titulaire sont indispensables.

Par ailleurs, il sera tenu compte, pour l'attribution du marché, de l'existence de procédures de qualité chez le titulaire, à même de garantir la bonne mise en œuvre de la gestion de portefeuille de marques et de dessins et modèles d'Inria.

3. Langue de travail

La gestion du marché et la conduite des dossiers marques et dessins et modèles se font en français. Toutefois, compte tenu qu'une partie des marques et modèles d'Inria sont déposés à l'étranger, la maîtrise de l'anglais courant et juridique est indispensable.

4. Notre besoin en droit des marques, dessins et modèles

4.1. Gestion du portefeuille des marques, dessins et modèles

Le titulaire prendra en charge la gestion du portefeuille de certaines marques identifiées, dessins et modèles d'Inria.

La gestion du portefeuille comportera **nécessairement** les prestations suivantes :

4.1.1 RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS À L'IDENTIQUE ET DE SIMILITUDE EN FRANCE, UNION EUROPÉENNE ET À L'ÉTRANGER (HORS UNION EUROPÉENNE)

Délais : Les délais de traitement devront être adaptés au degré d'urgence de chaque dossier et en fonction du nombre de classes sur lequel porte la recherche concernée.

Dans le cadre de la recherche d'antériorité, le titulaire devra :

- Conseiller et accompagner dans la sélection tout d'abord du type de recherche, puis du territoire et enfin des classes pertinentes sur lesquelles lancer la recherche, avec une indication d'un classement

des classes jugées indispensables et celles plus accessoires au regard du projet et en tenant compte d'éventuelle contrainte budgétaire.

- Analyser la validité du projet au regard de la distinctivité et faire part de la stratégie d'approche et de sélection des marques, dessins et modèles, slogans, logos, dénomination sociales et noms de domaine antérieurs relevés tout en tenant également compte de la tendance de la jurisprudence pertinente au regard du territoire et du domaine d'activité du projet concerné, notamment la prise en compte du risque de confusion et la dimension de concurrence déloyale aux regards des droits antérieurs relevés comme gênants ou cités pour information.
- Faire des recommandations juridiques, conclusions personnalisées et adaptées au projet concerné, avec une évaluation du risque de faisabilité du projet tenant compte des réalités pratiques de mise en œuvre du projet et du contexte qui vous aura été présenté. Si des actions complémentaires sont suggérées nécessitant des coûts (tels qu'une enquête d'usage par exemple), les prix de ces actions devront être indiqués ainsi que le délai d'exécution et les chances de succès d'entreprendre de telles actions dans les recommandations de la recherche d'antériorités.

4.1.2 DEPOT DE MARQUE ET DESSINS ET MODELES EN FRANCE, UNION EUROPEENNE ET A L'ETRANGER (HORS UE)

Délai : Le dépôt devra intervenir dans les délais imposés par le degré d'urgence de chaque dossier. L'extension internationale devra être effectuée dans le délai dit de priorité ou en dehors de celui-ci.

Le dépôt de marques, dessins et modèles devra comprendre :

- L'élaboration de la stratégie de dépôt sur la forme (verbal et/ou figuratif) et le fond : libellé, détermination de la marque de base pour dépôt international, détermination des produits et services pertinents manquants ou de ceux superflus au regard du projet et compte tenu de contraintes budgétaires.
- Rédiger une première proposition de libellé (liste des produits et services désignés dans le dépôt) et valider le libellé sur la base du contexte transmis et d'échanges avec la responsable du Transfert de logiciels et autres actifs PI d'Inria.
- Préparer, transmettre et déposer en ligne ou papier des formulaires auprès des offices dans le délai imparti de 48h ouvrées à compter de la transmission des instructions de dépôt par la responsable du Transfert de logiciels et autres actifs PI d'Inria. Ce délai de 48h ouvrées s'applique également au dépôt de marques à l'étranger, y compris sous priorité, avec l'appui d'un réseau d'agents locaux à la fois fiable et solide.
- Déposer et payer les taxes officielles afférentes ainsi que les honoraires de l'agent local.
- Suivre la procédure d'enregistrement et répliquer aux objections de formes et de fonds transmettre les correspondances des offices, information du calendrier de la procédure, rapport d'enregistrement et les certificats et documents officiels.
- Intégrer les données et le fond de dossier ainsi qu'une copie des documents officiels dans le logiciel de gestion.

- Rappeler la prochaine échéance et sa nature comme par exemple : pour extension sous priorité, au minimum, 4 mois avant l'échéance de la survenance de l'événement.
- Rappeler l'échéance du renouvellement de la marque ou du dessin et modèle.

4.1.3. PROCEDURE D'OPPOSITION EN ATTAQUE EN FRANCE ET A L'ETRANGER

La procédure d'opposition en attaque consiste à :

- Étudier les droits antérieurs du déposant.
- Donner des recommandations vis-à-vis de la jurisprudence et évaluer le risque et les chances de succès puis donner des orientations sur la stratégie à adopter par exemple entre une opposition formelle et une opposition complète.
- Préparer un mémoire d'argumentation dans le délai imparti.
- Payer des taxes officielles ainsi que celle de l'agent local si nécessaire.
- Tenter de négocier des solutions amiables avec le déposant.
- Reconduire la période de cooling off si besoin ou suspendre la procédure.
- Informer du calendrier de la procédure et reporting de suivi du dossier avec rapport et recommandation si nécessaire jusqu'à la clôture du dossier.

4.1.4 PROCEDURE D'OPPOSITION EN DEFENSE EN FRANCE ET A L'ETRANGER

La procédure d'opposition en défense consiste à :

- Étudier les droits des parties concernées et évaluer les chances de succès.
- Recommander une stratégie de réaction appropriée vis-à-vis de la jurisprudence.
- Tenter de négocier des solutions amiables avec le déposant.
- Préparer un mémoire en réponse.
- Reconduire la période de cooling off si nécessaire ou suspendre la procédure.
- Payer les taxes officielles ainsi que celle de l'agent local si nécessaire.
- Informer du calendrier de la procédure et reporting de suivi du dossier avec rapport et recommandation si nécessaire jusqu'à la clôture du dossier.

4.1.5 SOLUTION AMIABLE

Dans le cadre de la solution amiable, il pourra être demandé au titulaire de :

- Rédiger et adresser une lettre de mise en garde et/ou de mise en demeure.
- Rédiger et adresser un accord de coexistence.

4.1.6 RENOUVELLEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES EN FRANCE ET A L'ETRANGER

Dans le cadre du renouvellement, il sera demandé au Titulaire de :

- Transmettre un échéancier des marques et des dessins et modèles arrivant à échéance pour l'année civile suivante (minimum 6 mois avant la première échéance) sous la forme d'un tableau (portefeuille) avec indication du nom du dossier, de la forme du dépôt, de sa référence, du libellé déposé, du pays visé, de la nature de la prochaine échéance, des titulaires et de sa date de dépôt ainsi que son numéro d'enregistrement et des coûts à prévoir pour le renouvellement.
- Procéder au paiement des taxes et honoraires d'agent local si nécessaire
- Renouveler dans les **48 heures ouvrées maximum** à compter de la transmission des instructions.
- Intégrer la nouvelle échéance dans le logiciel de gestion et transmettre le rapport de renouvellement avec le certificat de renouvellement.

4.1.7 INSCRIPTIONS DIVERSES

Dans la cadre des inscriptions diverses, il sera demandé au titulaire de :

- Conseiller sur l'opportunité ou non d'inscrire le document en fonction d'incidence fiscale ou de confidentialité.
- Étudier la conformité des actes à inscrire en tenant compte des exigences de l'office des marques concernées.
- Préparer et soumettre le formulaire d'inscription auprès de l'office compétent dans les 48 heures ouvrées après transmission des instructions.
- Payer les taxes officielles et frais d'agent local.
- Suivre le dossier jusqu'à inscription effective et envoi du rapport d'inscription.

4.1.8 SURVEILLANCE MARQUE, DESSINS ET MODELES EN FRANCE, UE, INTERNATIONAL ET MONDIAL TENANT COMPTE DE L'ETAT DE PROTECTION DU PORTEFEUILLE INRIA

La surveillance des marques, dessins et modèles comprend :

- La sélection des marques pertinentes par rapport au territoire et à l'activité du projet.
- L'analyse de l'opportunité d'une action et des chances de succès en tenant compte de notre portefeuille de droits avec recommandation d'actions et coûts à prévoir ainsi que le délai imparti pour agir. **Modèle d'avis type à transmettre.**
- Le paiement des frais de base de données.
- Le traitement des avis de surveillance et transmission à notre service dans un délai permettant une tentative de résolution amiable au moins 15 jours ouvrés avant le délai d'opposition mentionné sur l'avis.

4.1.9 PRESTATION DE CONSEIL JURIDIQUE

Il s'agit de conseils quant à la façon dont la protection du portefeuille de marques et de modèles d'Inria pourrait être optimisée, ainsi que des prestations de conseil et de consultation sur des thématiques innovantes en lien avec l'évolution des législations dans le numérique.

Le titulaire pourra être sollicité notamment sur les aspects suivants :

- 1) Optimisation de la gestion du portefeuille de marques et de dessins et modèles du point de vue financier ;
- 2) Question juridique jurisprudentielle, stratégie de protection, relecture de contrats, évaluation de risques face à une situation ;
- 3) Annonce systématique des coûts estimés et du délai à prévoir en face des préconisations d'actions.

4.2. Opérations de traduction

Le titulaire sera également en charge d'opérations de traduction lesquelles comprendront : la relecture pour avis ou rédaction de contrats de copropriété, licence, cession, coexistence...

4.3. Prestations exceptionnelles

Dans le cadre fonctionnel du marché, des prestations exceptionnelles pourront être mis à la charge du titulaire, à savoir le traitement des dossiers de précontentieux et le suivi des dossiers de contentieux devant les tribunaux, en liaison avec les avocats notamment.

4.4. Conservation des dossiers

Le titulaire sera également en charge de conserver et protéger dans de bonnes conditions de sécurité, le matériel et les documents quel qu'en soit la forme ou le support, qui lui sont confiés pour l'accomplissement de sa mission.

Le titulaire doit être à même, à la demande du SAIPPI d'Inria, de dresser un état des lieux complet de tout ou partie du portefeuille dans un délai raisonnable.

Important : Le titulaire doit être à même de proposer un espace client au SAIPPI d'Inria, accessible via une plateforme internet où celui-ci pourra accéder à ses dossiers en ligne (échanges d'emails, documents officiels, facturation), effectuer un suivi des délais en cours et faire des extractions de portefeuille si besoin.

III. MODALITES D'EXECUTION

1. Collaboration avec le titulaire

Le titulaire travaillera directement en liaison avec la responsable du SAIPPI d'Inria ou son/sa représentante chargée de marques.

Le titulaire doit mettre à disposition d'Inria, un interlocuteur ou une équipe d'interlocuteurs spécifique pour la mise en œuvre du marché.

Les échanges suivront nécessairement le processus suivant :

- Information du cabinet ou demande du SAIPPI d'Inria ;
- Annonce systématique en face de chaque recommandation du délai et des coûts à prévoir ainsi que de la présentation de toutes les options envisageables pour le projet ;
- Échanges si besoin entre le SAIPPI d'Inria et le cabinet pour préciser le projet (par email ou par téléphone) ;
- Instruction donnée au cabinet par le SAIPPI d'Inria par email ;
- Accusé réception des instructions par email par le cabinet, en indiquant le délai d'exécution, et la transmission d'un devis ;
- Lancement des actions nécessaires par le cabinet ;
- Établissement du bon de commande en parallèle et transmission au cabinet par Inria ;
- Rapport de confirmation que l'action est terminée par email du cabinet et envoi des rapports de recherche à la responsable du SAIPPI d'Inria ;
- Facturation par le cabinet en indiquant le numéro de bon de commande impérativement sur chaque facture.

Les factures devront être déposées sur Chorus Pro, et adressées d'une part par courriel à pi-finances@inria.fr.

Une copie des factures sera adressée par voie électronique au SAIPPI d'Inria à chaque émission de facture. De plus, un listing des dépenses prévisionnelles sur les brevets en portefeuille sera à adresser au 15 octobre de l'année N-1 pour le premier semestre de l'année N et au 15 avril de l'année N pour le second semestre de l'année N.

2. Gestion de l'existant

2.1. Reprise de l'existant

Le patrimoine d'Inria (brevets, marques et noms de domaines) est actuellement géré par plusieurs cabinets spécialisés en propriété intellectuelle.

Suite à la notification du marché, Inria se chargera de transmettre au titulaire du lot l'ensemble des dossiers en gestion au titre du lot.

Ce « fonds » sera remis au titulaire lors d'une réunion de démarrage du marché qui se tiendra dans le mois suivant la notification du marché.

Inria veillera à la bonne transmission des dossiers constituant ce fonds auprès des gestionnaires actuels, dans un état propre à leur exploitation immédiate. En cas de difficulté, le titulaire devra alerter Inria dans les plus brefs délais, par tout moyen écrit (courriel, fax, lettre,...) afin que soit étudiée la cause de cette difficulté et les solutions à apporter.

La prise de connaissance de ce fonds se fait sans coût financier pour Inria.

Le titulaire doit assurer une reprise de gestion rapide et garantir à Inria le respect des échéances relatives aux dossiers constituant ce fonds.

2.2. Transfert de l'existant

A l'issue du marché, le transfert de l'existant se fera **sans frais** pour Inria. Le titulaire prend note que l'ensemble des données concernant les dossiers traités en lien avec Inria reste la propriété exclusive d'Inria et sont confidentielles.

Le titulaire s'engage à extraire et transmettre sous format électronique compatible à la simple demande d'Inria l'ensemble des dossiers (en cours, classés ou archivés) dont il en a la gestion au profit d'Inria afin que ceux-ci puissent être doublement stockés et préservés par Inria de façon pérenne. Pour ce faire, le titulaire indiquera à Inria le contact des moyens informatiques compétent pour effectuer le transfert de données de façon confidentielle et sécurisé trois mois avant la fin dudit marché.